

34
Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

Yellow Phone

UWG § 1

Die in "Yellow Phone" als Kennzeichen eines Unternehmens,
das Auskünfte über Gewerbetreibende anbietet, dem Verkehr
erkennbare Bezugnahme auf die Branchen-Fernsprechbücher
"Gelbe Seiten" ist nicht als eine unlautere Ausbeutung eines
fremden guten Rufs zu beanstanden.

BGH, Urt. v. 5. Dezember 1996 - I ZR 157/94 - OLG Hamm

LG Bielefeld

34

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 157/94

Verkündet am:
5. Dezember 1996
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Yellow Phone Branchenauskunfts- und Serviceinformations-
Dienst GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-
Ing. Thomas Herbert K., W.-R.-Straße ,
B.,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und
-

g e g e n

Deutsche Postreklame GmbH jetzt: Deutsche Telekom Medien
GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Heinz D.,
Dipl.-Ing. Werner Bu. und Dipl.-Kfm. Wolfjürgen We.,
Wi.-straße , F.,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. und Dr. Dr. -

39

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 1996 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Ullmann und Starck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 14. Juni 1994 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der VII. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 15. September 1993 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Klägerin, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, gibt unter der Bezeichnung "Gelbe Seiten" die Branchentelefonbücher zu den amtlichen Telefonbüchern der Deutschen Telekom heraus. Sie ist Inhaberin des am 27. Mai 1982 als durchgesetztes Zeichen gemäß § 4 Abs. 3 WZG eingetragenen Wort-/Bildzeichens Nr. 1 033 815, bei welchem innerhalb eines Rechtecks über einem gezeichneten Telefon das Wort "Gelbe" und unter dem Telefon das Wort "Seiten" steht.



Das Zeichen ist eingetragen für "Werbung in Branchen-Fernsprechbüchern; Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern".

Die am 22. Dezember 1992 gegründete Beklagte befaßt sich mit der Weitergabe von Branchenauskünften und Informationen über das Leistungsangebot und die Produktpalette gewerblicher Anbieter und industrieller Hersteller. Die Auskünfte erteilt sie telefonisch auf Anfrage. Hinsichtlich ihrer mit

der Klage zunächst angegriffenen Unternehmensbezeichnung mit dem Bestandteil "Das Gelbe Telefon" hat sie gegenüber der Klägerin eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben. Insoweit haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt. Seit Mitte 1993 firmiert die Beklagte mit "Yellow Phone Branchenauskunfts- und Serviceinformations-Dienst GmbH".

Die Klägerin hat auch die neue Unternehmensbezeichnung als Verletzung ihres Kennzeichenrechts und als unlauteres Wettbewerbsverhalten beanstandet.

Sie hat zuletzt beantragt,

der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr zum Zwecke des Wettbewerbs in ihrer Firma oder bei der Werbung für ihren Geschäftsbetrieb die Bezeichnung "Yellow Phone" zu verwenden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Die Beklagte begehrt mit ihrer Revision, das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Klägerin beantragt, die Revision - mit einer hilfsweise auf die konkrete Firmenbezeichnung bezogenen Klarstellung des Unterlassungsgebots - zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der geltend gemachte Unterlassungsanspruch sei jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der sittenwidrigen Ausnutzung des Rufs einer fremden Kennzeichnung durch den Gebrauch einer angenäherten Bezeichnung gemäß § 1 UWG begründet. Der Bezeichnung "Gelbe Seiten" komme, ohne daß es hierzu einer Beweiserhebung bedürfe, ein sehr hoher Bekanntheitsgrad zu. Der Verkehr verbinde mit dem Kennzeichen "Gelbe Seiten" für die Dienstleistung "Branchenauskunft" Gütevorstellungen, die den guten Ruf begründeten. Diese Gütevorstellungen ergäben sich u.a. aus der jederzeitigen Erhältlichkeit der "Gelben Seiten" auf Abruf, der jährlichen Aktualisierung ihres Inhalts, ihrem hohen Grad an Vollständigkeit sowie ihrem "offiziellen" Charakter als gleichsam amtlichem Auskunftswerk. Die Beklagte übertrage mit ihrer sehr weitgehenden Anlehnung an die Bezeichnung "Gelbe Seiten" durch die Verwendung des Begriffs "Yellow Phone", welchen große Teile der Bevölkerung ohne weiteres mehr oder weniger unbewußt als "Gelbes Telefon" zur Kenntnis nähmen, die von der Klägerin über viele Jahre hin aufgebaute Gütevorstellung auf ihr Produkt.

Die Geschäftsbereiche der Parteien lägen äußerst nahe beieinander. Die Beklagte biete per Telefon das an, was die Klägerin in Buchform oder über BTX anbiete; das erscheine wie eine Form von "Arbeitsteilung".

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Das Berufungsurteil kann auch nicht mit anderer rechtlicher Begründung aufrechterhalten werden. Der Klägerin steht weder ein kennzeichenrechtlicher noch ein wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen die Verwendung des Firmenbestandteils "Yellow Phone" durch die Beklagte zu.

1. Die Klage könnte nach der durch Art. 1 des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I, 3082) ab 1. Januar 1995 geschaffenen Rechtslage, die das Berufungsgerecht bei seiner Entscheidung vom 14. Juni 1994 noch nicht berücksichtigen konnte, nur Erfolg haben, wenn der Klägerin Ansprüche gemäß § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn ihr außerdem wegen der angegriffenen Verletzungshandlung nach dem bis dahin geltenden Recht Ansprüche zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Nach § 153 Abs. 1 MarkenG soll es grundsätzlich ausgeschlossen sein, daß aufgrund des Markengesetzes gegen Benutzungshandlungen vorgegangen wird, die bis zu dessen Inkrafttreten aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden waren (BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Urt. v. 14.12.1995 - I ZR 210/93, GRUR 1996, 271, 274 - Gefärbte Jeans). Ein nach dem Markengesetz begründeter Verbotsanspruch zum Schutz von "Altmarken" kommt demnach in der Regel nur in Betracht, wenn die beanstandete kennzeichenmäßige Benutzung auch gegen die Vorschriften des Warenzeichengesetzes (§§ 24, 25, 31 WZG) verstieß. Aber auch soweit eine im Markengesetz enthaltene Vorschrift zum Schutz von Marken gegen eine unbefugte Verwendung im Warenzeichengesetz keine Entsprechung findet, kann aus Altmarken mit Erfolg nur vorgegangen werden, wenn das beanstandete Verhalten aus sonstigen Gründen, insbeson-

dere wegen Verstoßes gegen § 1 UWG, verboten war. Da der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" in ihrer Firma nicht als ein unlauteres Wettbewerbsverhalten im Sinne des § 1 UWG vorzuwerfen ist (nachfolgend 3 b), steht auch nicht die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Rede. Es bedarf deshalb im Streitfall keiner Entscheidung, ob § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechend seinem Wortlaut sich auf die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung einer lediglich mangels Identität oder Ähnlichkeit der beiden gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen nicht verwechslungsfähigen Marke bezieht oder auch den Fall der Beeinträchtigung der Marke erfaßt, bei welchem ungeachtet der Identität oder Ähnlichkeit der zugeordneten Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsfähigkeit mangels Ähnlichkeit der Zeichen ausscheidet (vgl. dazu Piper, GRUR 1996, 429, 436 f.). Denn auch bei einer ausdehnenden Interpretation des wettbewerbsrechtlichen Schutzes der Marke in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist für dessen Zubilligung bei Marken, die, wie das Klagezeichen, vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sind, erforderlich, daß bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes ein gesetzlicher Schutz gegeben war.

2. Für die revisionsrechtliche Beurteilung ist davon auszugehen, daß der Begriff "Gelbe Seiten" Verkehrsgeltung erlangt hat zur Kennzeichnung der von der Klägerin herausgegebenen Branchen-Fernsprechbücher. Hieraus ist nicht nur zu folgern, daß die Bezeichnung "Gelbe Seiten" den Gesamteindruck des Wort-/Bildzeichens Nr. 1 033 815 der Klägerin prägt, sondern auch, daß selbständiger kennzeichenrechtlicher Schutz dieser Bezeichnung kraft Benutzung gemäß § 25 WZG begründet war und gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG fortbesteht.

Zugleich ist die Bekanntheit der Bezeichnung "Gelbe Seiten" geeignet, den guten Ruf der Klägerin als Herausgeberin von Branchen-Fernsprechbüchern zu begründen. Entgegen der Rüge der Revision bedurfte es für diese Beurteilung in Anbetracht der auch von ihr nicht in Zweifel gezogenen Bekanntheit der Bezeichnung "Gelbe Seiten" für Branchen-Telefonbücher als eines Hinweises auf deren Herkunft keiner weiteren Begründung durch das Berufungsgericht. Der gute Ruf kommt der Klägerin als Markeninhaberin und als Herausgeberin der so bezeichneten Telefonbücher zu.

3. Die Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" als Firmenbestandteil verletzt indessen weder die Kennzeichenrechte der Klägerin noch handelt die Beklagte unlauter im Sinne des § 1 UWG.

a) Ein zeichenrechtlicher Verbotsanspruch ist mangels Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen "Gelbe Seiten" und "Yellow Phone" zu verneinen (§ 31 WZG). Der Senat ist nicht daran gehindert, über den vom Berufungsgericht offengelassenen zeichenrechtlichen Verbotsanspruch abschließend zu entscheiden, da der hierfür maßgebliche Sachverhalt unstreitig ist und die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Streitfall allein rechtlicher Erwägungen bedarf.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet sowohl unter dem Gesichtspunkt der schriftbildlichen und klanglichen Verwechslungsfähigkeit wie auch dem Sinn nach aus. Dabei kann unterstellt werden, daß der Bezeichnung "Gelbe Seiten" - abweichend vom Regelsatz, wonach einem aus beschreibenden Angaben

gebildeten Kennzeichen kraft Verkehrsgeltung lediglich normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist (vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL) - starker kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt. Die beiden Bezeichnungen weisen nämlich in keinem Wortbestandteil eine Übereinstimmung auf. Die über die Sinnähnlichkeit der Begriffe "Gelb" und "Yellow" begründete Ähnlichkeit der Bezeichnungen gibt dem Verkehr keine Veranlassung, diese in ihrer Gesamtheit miteinander zu verwechseln. Die Fremdsprachigkeit der Bezeichnung "Yellow Phone" bestimmt den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung und läßt die Gefahr von Verwechslungen mit dem Zeichen "Gelbe Seiten" nicht aufkommen. Es liegt eher nahe, mit dem Landgericht anzunehmen, daß der Verkehr die englische Übersetzung des Begriffs "Gelbes Telefon" als eine gewollte Unterscheidung zu den "Gelben Seiten" versteht.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne der Art, daß die beiden Geschäftsbetriebe der Parteien zwar als verschiedene auseinandergehalten werden, der Verkehr aber aufgrund des angegriffenen Unternehmenskennzeichens zu der Vorstellung gelangt, zwischen beiden Unternehmen bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen, welche das Berufungsgericht mit "Arbeitsteilung" anspricht, sind im Streitfall nicht gegeben. Eine solche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne genügt regelmäßig im Firmenrecht, im Zeichenrecht indessen nur, wenn sich die Marke selbst zum Firmenschlagwort entwickelt hat (BGH, Urt. v. 14.1.1977 - I ZR 170/75, GRUR 1977, 491, 493 - ALLSTAR; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 57 Rdn. 21). Die Klägerin hat zu einem Schutz der Bezeichnung "Gelbe Seiten" als Unternehmenskennzeichen indessen nichts vorgetragen.

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte beute in wettbewerbswidriger Weise durch die Verwendung des Firmenbestandteils "Yellow Phone" den für die Klägerin durch die Bezeichnung "Gelbe Seiten" begründeten guten Ruf aus.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Verletzungshandlung im Sinne des § 1 UWG in Betracht kommen kann, wenn der Wettbewerber den guten Ruf der Kennzeichnung eines anderen entweder als Vorspann für die eigene Werbung ausnutzt oder durch die Mitverwertung bei der Kennzeichnung seiner Ware oder Dienstleistung beeinträchtigt (vgl. BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce; BGHZ 93, 96, 99 - DIMPLE; BGHZ 113, 82, 85 - Salomon; vgl. auch BGHZ 113, 115, 131 - SL). Das Berufungsgericht hat dabei nicht verkannt, daß die bloß nachahmende Verwendung einer bekannten fremden Kennzeichnung als solche nicht ausreicht, um den Vorwurf wettbewerbswidrigen Verhaltens im Sinne des § 1 UWG zu begründen. Es muß vielmehr das Element der Unlauterkeit hinzutreten (vgl. insoweit jetzt auch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Insoweit kommt es darauf an, ob die Beklagte durch die Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" als Firmenbestandteil die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Bezeichnung "Gelbe Seiten", welche die Klägerin für sich beansprucht, ausnutzt oder beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung der durch Verkehrsgeltung begründeten Unterscheidungskraft der Bezeichnung "Gelbe Seiten" steht nicht in Rede. Die Klägerin hat hierzu auch nichts vorgetragen. Die im Streitfall allein in Betracht kommende Ausnutzung der Wertschätzung des Kenn-

zeichens "Gelbe Seiten" hat das Berufungsgericht indessen mit Erwägungen begründet, die der gebotenen Gesamtwürdigung nicht gerecht werden.

Dabei kann mit dem Berufungsgericht davon ausgegangen werden, daß nicht unbedeutende Teile des Verkehrs den Zeichenbestandteil "Yellow" als einen Hinweis auf die Branchen-telefonbücher "Gelbe Seiten" verstehen und deshalb zu der - zutreffenden - Vorstellung gelangen, es werde ihnen von der Beklagten eine Dienstleistung angeboten, die im Zusammenhang mit den bekannten, von der Klägerin herausgegebenen Branchentelefonverzeichnissen steht. Einem Gewerbetreibenden ist es indessen aus Rechtsgründen nicht verwehrt, darauf hinzuweisen, über die in den allgemein zugänglichen Branchen-Telefonbüchern "Gelbe Seiten" erfaßten Unternehmen Auskünfte zu erteilen, auch dann nicht, wenn dieser Hinweis in einer kennzeichenrechtlich nicht zu beanstandenden Weise im Handelsnamen des Unternehmens enthalten ist. Es widerspricht nicht den Grundsätzen des freien Leistungswettbewerbs, wenn ein Gewerbetreibender zum Aufbau der eigenen geschäftlichen Tätigkeit sich an eine vorhandene unternehmerische Leistung anlehnt. Trägt diese unternehmerische Leistung zum guten Ruf eines Unternehmens bei, so liegt es in der Natur des freien Wettbewerbs, daß eine darauf bezugnehmende unternehmerische Tätigkeit an diesem guten Ruf teilhat. Dies gilt ungeachtet des hohen Bekanntheitsgrades des in Bezug genommenen Unternehmens und der Branchennähe des bezugnehmenden Unternehmens. Auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge der verschiedenen Unternehmensbereiche darf im geschäftlichen Verkehr auch mit geschäftlichen Bezeichnungen hingewiesen werden, solange

diese nicht ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht verletzen, insbesondere nicht die Gefahr von Verwechslungen hervorrufen.

Mit der Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" nimmt die Beklagte zwar Bezug auf die von der Klägerin herausgegebenen Telefonbücher und verdeutlicht damit dem Verkehr den Gegenstand ihres Unternehmens; sie nutzt insoweit auch den der Klägerin zukommenden guten Ruf zu eigenen geschäftlichen Zwecken aus. Diese Feststellung trägt indessen nicht die Beurteilung, die Beklagte verhalte sich wettbewerbswidrig im Sinne des § 1 UWG. Die Anlehnung an eine fremde Leistung, auch wenn sie in der Schaffung eines guten Rufs besteht, ist nicht ohne weiteres als wettbewerbswidrig zu beurteilen. Vielmehr bedarf es jeweils besonderer Umstände, die die Verwerflichkeit einer solchen Anlehnung im Sinne des § 1 UWG begründen können (BGH, Urt. v. 19.10.1994 - I ZR 130/92, GRUR 1995, 57, 59 - Markenverunglimpfung II m.w.N.). Die Ausnutzung des guten Rufs als solche ist kein die Unlauterkeit begründender Umstand (vgl. Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, S. 136). Das zur Beurteilung als sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG zusätzlich erforderliche Element der Anstößigkeit, das zur objektiven Rufausbeutung hinzutreten muß, kann regelmäßig erst dann angenommen werden, wenn eine Beziehung des eigenen Angebots zur gewerblichen Leistung eines anderen (nur) deshalb hergestellt wird, um von dem fremden Ruf zu profitieren (BGHZ 86, 90, 94 - Rolls-Royce; BGHZ 126, 208, 213 - McLaren). So liegt der Fall hier aber nicht.

III. Nach alledem ist auf die Revision das Berufungsurteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Die vom Landgericht nach § 91 a ZPO zu Lasten der Beklagten getroffene Kostenentscheidung bleibt unberührt.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Ullmann

Starck